

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.08.2024, поданное Пасько Дмитрием Эдуардовичем, г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023714282, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «NAFTAONE» по заявке №2023714282, поданной 27.02.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 12.04.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023714282 для части испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 03 и всех товаров 05 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «НАФТИЛОН/NAFTILON» по свидетельству №713933 с приоритетом от

23.10.2018, зарегистрированным на имя ООО «Аспектус фарма», 121357, Москва, ул. Вересаева, 8, этаж 1, пом. 1, комн. 20, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что часть заявленных товаров 03 класса МКТУ (а именно: абразивы; абразивы природные; антиперспиранты [туалетные принадлежности]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; изделия абразивные; карандаши для отбеливания зубов; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; кондиционеры для волос; корунд [абразив]; кремы для кожи; кремы для отбеливания кожи; кремы косметические; кремы на основе эфирных масел для использования в ароматерапии; косметика уходовая; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла эфирные разные; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; материалы абразивные; материалы, изделия и препараты абразивные; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное очищающее; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыла

различного назначения; мыло миндальное; пасты зубные; пеналы для губной помады; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты абразивные; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для спринцевания в целях личной гигиены или дезодорации [туалетные принадлежности]; препараты для чистки зубных протезов; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; пыль алмазная [абразив]; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; скипидар для обезжиривания; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; спреи для освежения дыхания; спреи охлаждающие для косметических целей; средства для бритья и ухода за кожей после бритья; средства для ухода за волосами; средства для ухода за зубами и полостью рта; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за лицом и телом; средства для чистки; средства для чистки зубов; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства туалетные; средства увлажняющие для кожи для косметических целей; средства фитокосметические; сыворотки для косметических целей; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; товары санитарно-гигиенические; товары, не относящиеся к другим группам; чай для ванн для косметических целей; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические]

немедикаментозные]; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]), и все заявленные товары 05 класса МКТУ были признаны однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №713933.

В возражении, поступившем 12.08.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.04.2024, указав, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №713933 предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023714282 на имя заявителя для товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в письме-согласии. Заявитель также отметил, что сравниваемые средства индивидуализации имеют существенные визуальные и фонетические различия. Кроме того, на имя заявителя

зарегистрирован товарный знак «» по свидетельству №1025217 в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.04.2024 и зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Заявитель представил в материалы заявки №2023714282 оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельствам №713933 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (27.02.2023) заявки №2023714282 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2023714282 представляет собой словесное обозначение «NAFTAONE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В отношении части испрашиваемых товаров 03 и всех товаров 05 классов МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует словесный товарный знак «НАФТИЛОН/NAFTILON» по свидетельству №713933, выполненный стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

В отношении указанного противопоставления заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено экспертизой при принятии оспариваемого решения.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельствам №713933, в котором ООО «Аспектус фарма», Москва, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2023714282 на имя заявителя для товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в письме-согласии.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской

Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №713933 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя (1). Следовательно, товарный знак по заявке №2023714282, помимо товаров 03 класса МКТУ, для которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака, также может быть зарегистрирован в качестве товарного знака на имя заявителя в объеме товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в письме-согласии.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.08.2024, изменить решение Роспатента от 12.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023714282.